

УДК 347.77/.78 (476)

**БОРЬБА С КОНТРАФАКЦИЕЙ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ****С. С. Лосев**

ведущий научный сотрудник,
кандидат юридических наук, доцент,
Национальный центр законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь
e-mail: sergei_losev@list.ru

***Аннотация.** Статья посвящена ключевым вопросам применения норм гражданского законодательства в целях противодействия производству и распространению контрафактной продукции. По мнению автора понятие «контрафактный» должно применяться к любому товару, нахождение которого в обороте связано с нарушением прав интеллектуальной собственности. Автор приходит к выводу о том, что изъятие контрафактной продукции из оборота не должно квалифицироваться как конфискация, а также формулирует предложения, направленные на совершенствование законодательства.*

***Ключевые слова:** гражданское право, право интеллектуальной собственности, объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, контрафакция, контрафактные товары, изъятие из гражданского оборота.*

***Annotation.** The article is devoted to the key issues of the application of civil law in order to counteract the production and distribution of counterfeit products. According to the author, the term «counterfeit» should be applied to any product whose presence in turnover is associated with a violation of intellectual property rights. The author concludes that the withdrawal of counterfeit products from trafficking should not be qualified as confiscation, and also formulates proposals aimed at improving the legislation.*

***Keywords:** civil law, intellectual property law, objects of copyright and related rights, trademarks, counterfeiting, counterfeit goods, withdrawal from civil turnover.*

Как отмечается в проведенном Организацией экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР) исследовании, торговля контрафактными товарами является главным вызовом для глобальной инновационной экономики. По оценке ОЭСР, общемировой объем торговли контрафактными товарами превышает 500 млрд долларов [1].

Поступление контрафактной продукции в оборот приводит к экономическим потерям для обладателей прав интеллектуальной собственности, чем существенно снижает эффективность механизма охраны и использования интеллектуальной собственности и, как следствие, инвестиционную привлекательность вложений в создание новых результатов научно-технической и культурной деятельности. Можно говорить о том, что проблема борьбы с контрафакцией становится ключевой для права интеллектуальной собственности. В связи с

этим в Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы говорится о том, что приоритетами в области противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности являются противодействие изготовлению и распространению контрафактной продукции [2].

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы дать оценку эффективности существующего механизма противодействия контрафакции, предусмотренного гражданским законодательством, а также сформулировать отдельные предложения, направленные на его совершенствование.

Вначале необходимо определиться с терминологией. Слово «контрафактный» происходит от латинского термина *contrafactio* — «подделка»; в современном английском языке слово *counterfeit* означает «поддельный, фальшивый». В праве интеллектуальной собственности термины «контрафакция» и «контрафактная продукция» широко используются для обозначения товаров, нахождение которых в гражданском обороте нарушает исключительные права на содержащиеся в этих товарах результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Первоначально понятие «контрафакция» ассоциировалось преимущественно с нарушением авторских прав, при этом понятие контрафакции в отношении объектов авторского права со временем претерпело серьезную эволюцию: изначально этим термином обозначалось несанкционированное перепечатывание чужого произведения; в последующем понятие «контрафакция» распространилось и на иные способы несанкционированного копирования произведений. Помимо произведений, объектом контрафакции стали признаваться исполнения, фонограммы, товарные знаки, защищенные патентами промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной собственности, в связи с чем в настоящее время понятие «контрафакция» стало универсальным, а понятие «контрафактный товар» применимо к любому товару, нахождение которого в обороте связано с нарушением исключительных прав.

Основное назначение норм законодательства, посвященных противодействию контрафакции, состоит в том, что признание за продукцией, содержащей объекты права интеллектуальной собственности и выпущенной в гражданский оборот с нарушением исключительных прав правообладателя, статуса контрафактной позволяет отграничить ее от аналогичной продукции, находящейся в обороте правомерно, и применить к контрафактной продукции определенные законодательством меры, направленные на ее изъятие из оборота, а также возместить имущественные потери правообладателя. При этом проблема контрафакции носит комплексный и межотраслевой характер: меры борьбы с контрафакцией предусматривает уголовное, административное, гражданское право, а

борьба с контрафакцией, безусловно, не ограничивается рамками отдельного государства и носит международный характер.

Рассмотрим проблематику контрафакции с точки зрения норм гражданского права. Основу для гражданско-правовой защиты от контрафакции закладывает ст. 989 ГК, предусматривающая, что защита исключительных прав может осуществляться также путем изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения. Очевидным недостатком данной нормы является отсутствие указания на последующую судьбу изъятых материальных объектов. К недостаткам приведенной нормы также следует отнести и то, что в ней говорится только об изъятии материальных объектов, созданных в результате нарушения исключительного права, — такое определение не охватывает объекты, ставшие контрафактными при их введении в гражданский оборот, в частности при импорте из страны, в которой исключительное право на соответствующие объекты интеллектуальной собственности не охранялось.

Более детально механизм борьбы с контрафакцией предусмотрен в специальных законах, посвященных отдельным объектам интеллектуальной собственности. Первое легальное определение контрафактных экземпляров в отечественном законодательстве было приведено в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» редакции 1996 г., согласно которому контрафактными признавались экземпляры произведений или фонограмм, изготовление или импорт которых влекли нарушение авторского права и смежных прав. В действующем Законе «Об авторском праве и смежных правах» определение контрафактных экземпляров претерпело определенное изменение: таковыми должны признаваться экземпляры, любое использование которых связано с нарушением авторского права или смежных прав. В последующем понятие «контрафактный товар» было включено в законодательство о товарных знаках и знаках обслуживания: согласно норме п. 2 ст. 29 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, являются контрафактными.

Норма ст. 57 Закона «Об авторском праве и смежных правах» определяет юридическую судьбу контрафактных экземпляров. Законодатель устанавливает, что они подлежат обязательной конфискации по решению суда, рассматривающего дела о защите авторского права или смежных прав. Конфискованные по решению суда контрафактные экземпляры произведения, записанного исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного или кабельного вещания подлежат уничтожению за счет нарушителя.

Предусмотренная Законом «Об авторском праве и смежных правах» конфискация, очевидно, соответствует названному в ст. 989 ГК «изъятию материальных объектов, созданных в результате нарушения исключительных прав». Однако гражданско-правовая конфискация имеет определенные особенности. Согласно ст. 244 ГК в случаях, предусмотренных законодательными актами, имущество может быть конфисковано у собственника в виде санкции за совершение правонарушения. В научных работах также встречается представление о том, что изъятие из оборота контрафактных экземпляров объектов авторского права и смежных прав в отношении правонарушителя выступает в качестве меры ответственности, заключающейся в лишении нарушителя права собственности [3, с. 7]. Таким образом, применение конфискации как меры гражданско-правовой ответственности возможно только в отношении собственника контрафактных экземпляров, а лица, реализующие такую продукцию на основании договора комиссии, осуществляющие его хранение и т. п., не являются надлежащими ответчиками в споре о конфискации контрафактных экземпляров.

В то же время следует обратить внимание на позицию Ю. Н. Андреева, по мнению которого изъятие контрафактной продукции из оборота не должно квалифицироваться как конфискация, поскольку конфискацией является принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства, а нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают передачу изъятых контрафактных материальных носителей в собственность государства, а требуют его уничтожения независимо от возможностей его участия в имущественном обороте [4]. Данная точка зрения представляется абсолютно обоснованной и с точки зрения норм гражданского законодательства Республики Беларусь. В качестве примера можно привести норму п. 2 ст. 29 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания», которая предусматривает возможность изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров. Как представляется, термин «изъятие из гражданского оборота» в большей степени соответствует правовой природе возникающих отношений и должен быть также применен в законодательстве в отношении всех объектов права интеллектуальной собственности, для которых актуальна защита от контрафакции.

Формулировка нормы ст. 57 Закона «Об авторском праве и смежных правах» о том, что контрафактные экземпляры «...подлежат обязательной конфискации по решению суда», заставляет задуматься над вопросом, может ли суд принимать решение о конфискации, если подобное требование правообладателем не заявлено? Согласно ст. 298 ГПК суд по общему правилу не вправе по своей инициативе без согласия истца изменить предмет иска; ХПК вообще не

содержит норм, позволяющих суду самостоятельно изменять предмет иска. Анализ сложившейся судебной практики позволяет говорить о том, что суды не принимают решения о конфискации контрафактных экземпляров, если истец не заявляет подобного требования.

Как представляется, норма ст. 57 Закона «Об авторском праве и смежных правах» требует доработки, а именно: термин «конфискация» должен быть заменен на «изъятие из оборота», норма об обязательной конфискации — указанием на право правообладателя требовать такого изъятия, а в отношении юридической судьбы изъятой контрафактной продукции вместо императивного требования уничтожения должна применяться норма «подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено законодательными актами».

Требуется совершенствование и норм ст. 989 ГК, относящихся к изъятию контрафактной продукции, а именно:

1) необходимо определение юридической судьбы изъятых из оборота материальных носителей, признанных контрафактными, — по общему правилу они должны подлежать уничтожению без компенсации собственнику их стоимости, если законодательными актами не будут предусмотрены иные последствия;

2) необходимо определение в качестве основания для признания материальных носителей контрафактными не только их создание в результате нарушения исключительного права, но и их введение в гражданский оборот, приводящее к нарушению исключительного права;

3) должна быть оговорена возможность предъявления требования об изъятии контрафактных товаров не только к собственнику, но и иным лицам, владеющим контрафактной продукцией, включая импортеров, хранителей, перевозчиков, продавцов и иных распространителей.

Соответствующие изменения должны быть внесены в законы, посвященные отдельным объектам права интеллектуальной собственности, в которых должны быть закреплены единообразные нормы об изъятии и уничтожении контрафактной продукции.

1. Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Mapping the Economic Impact [Electronic resource] // The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD iLibrary. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_9789264252653-en#page1 (date of access: 06.03.2019). [Вернуться к статье](#)

2. Об утверждении стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 марта 2012 г., № 205 // Доступ из справ.-правовой системы «Эталон». [Вернуться к статье](#)

3. Федоскина Н. И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2008. 27 с. [Вернуться к статье](#)

4. Андреев Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты [Электронный ресурс] : монография. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)